

# Genentech

Vladimir Bastidas Venegas

Uppsala universitet

[vladimir.bastidas@jur.uu.se](mailto:vladimir.bastidas@jur.uu.se)

0721-500 191

# Fakta – mål C-567/14 Genentech

- Hoescht/Sanofi-Aventis och Genentech; licensiering av patent (1 Eur (men senare återkallat), 2 USA) för HCMV-aktivator; klumpsumma, årliga avgifter och löpande royalties
- Genentech använde de licensierade patenten i "processen" vid tillverkningen av Rituxan/Mab Thera. Slutprodukten innehöll dock inte de licensierade produkterna. Genentech betalade inte de löpande royaltyavgifterna.
- Genentech sa upp licensavtalet
- Hoescht stämde Genentech för betalning av de löpande royaltyavgifterna. Processer i både USA och EU; den amerikanska domstolen fann inget intrång men även att patenten var giltiga
- En skiljeman fann att det fanns en skyldighet att betala royalties oavsett om patenten av giltiga eller inte – det kommersiella syftet ansågs vara att skydda licenstagaren från stämning under patentens giltighetstid
- Skiljemannens beslut angreps vid en fransk domstol

# The Court

- Genentech, punkt 39.

”Domstolen erinrar dessutom om att den, med avseende på ett exklusivt licensavtal, funnit att en skyldighet att utge ersättning, inbegripet efter det att giltigheten gått ut för det patent som är föremål för licens, kan följa av ett kommersiellt tvistlösningsavgörande angående värdet av de affärsmässiga användningsmöjligheter som licensavtalet ger, i synnerhet när skyldigheten förekommer i ett licensavtal som ingåtts före beviljandet av patentet (dom av den 12 maj 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punkt 11). Under sådana omständigheter, där licenstagaren med lämnande av en rimlig uppsägningstid fritt kan säga upp avtalet, kan en skyldighet att betala ersättning under hela avtalets giltighetstid inte omfattas av tillämpningsområdet för förbudet i artikel 101.1 FEUF (dom av den 12 maj 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punkt 13).”

# The Court

- Genentech, punkt 40.

”Det följer således av domen av den 12 maj 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), att det inte är förbjudet enligt artikel 101.1 FEUF att förplikta licenstagaren att enligt avtal betala en ersättning för ensamrätten att använda en teknik som inte längre omfattas av något patent, under förutsättning att licenstagaren fritt kan säga upp avtalet. Denna bedömning grundar sig på konstaterandet att ersättningen utgör priset för rätten att kommersiellt använda den teknik som är föremål för licens med försäkran om att licensgivaren inte kommer att utöva sina rättigheter knutna till den industriella äganderätten. Ersättningen ska betalas så länge som licensavtalet är i kraft och fritt kan sägas upp av licenstagaren och detta även om de rättigheter som är knutna till den industriella äganderätten av patenten, vilka upplåtits med ensamrätt, inte längre kan göras gällande mot licenstagaren på grund av att de har gått ut. Omständigheter av detta slag, särskilt den omständigheten att licensavtalet fritt kan sägas upp av licenstagaren, gör det möjligt att utesluta att betalningen av ersättning skadar konkurrensen genom att licenstagarens handlingsfrihet inskränks eller genom att det uppstår inlåsningseffekter på marknaden.”

# Analys

- Kollision men Kommissionens synsätt som fokuserar på marknadseffekter och konsumentvälfärd?
- Utgångspunkten är att royaltyklausuler inte är i strid med artikel 101.1 FEUF.
- Royalties som löper bortom patentens giltighetstid är som regel inte heller problematiska.

# Analys

- Riktlinjerna, punkt 187

”Även om gruppundantaget är tillämpligt endast så länge som teknikrättigheterna är giltiga och används, kan parterna i regel, utan att överträda artikel 101.1 i fördraget, komma överens om att förlänga skyldigheten att betala licensavgifter utöver giltighetstiden för de licensierade immateriella rättigheterna. När dessa rättigheter upphör att gälla kan tredje man lagligen utnyttja tekniken i fråga och konkurrera med avtalsparterna. En sådan faktisk och potentiell konkurrens är vanligen tillräcklig för att garantera att skyldigheten i fråga inte har några märkbara konkurrenshämmande effekter.”

- Om konkurrenstrycket är tillräcklig pressas priser och därmed uppstår ingen skada för konsumenterna

# Analys

- Konsekvenserna av royaltyklausuler som i Genentech är att priset blir högre för licenstagaren och att licenstagaren blir inlåst till en teknik
- En jmf med situationen utan avtalet är dock att det inte hade gjort någon större skillnad eftersom licenstagaren kunde säga upp avtalet
- Ingen konkurrensbegränsning i kvalitativa termer
- Intressant att domstolen erkänner att licenstagaren drar en kommersiell fördel av att skyddas mot stämning från licensgivaren
- Domstolen har en mer negativ syn på liknade resonemang om skydd för licensgivaren, t.ex. icke-angreppsklausuler

# Slutsatser

- Avgörandet präglas av en viss formalism
- En eventuell divergens mellan riktlinjerna och Genentech
- En liberal syn på royaltyklausuler bortom patentens giltighetstid
- En ganska långtgående acceptans av resonemang om skydd för licenstagaren, jmf med resonemang om skydd för licensgivaren



# Slutsatser

Att tänka på från ett praktiskt perspektiv?

- Vara tydlig med uppsägningstiden i licensavtal
- Att ange vilka skyldigheter som gäller om patent vid en senare tidpunkt förklaras ogiltiga eller återkallas
- Att i licensavtalet (i preambeln) förklara anledningen till varför en licenstagaren kan bli ersättningsskyldig för patent (under licensavtalets giltighetstid) som senare blir ogiltigförklarade eller återkallade

# Se även

- Jmf med amerikansk rätt
- Brulotte v. Thys 379 US 29 (1964)
  - Patent misuse-doktrinen
  - Utvidgning av "patentmonopolet"
  - Per se
- Kimble v. Marble Entertainment 135 S.Ct 2401 (2015)
  - Supreme Court upprätthöll Brulotte
  - Se dock de ekonomiska resonemangen i målet som ligger mer i linje med kommissionens synsätt i riktlinjerna